

1110602 有關第 105120809 號「由電腦可讀取媒體所執行的金融方法及金融系統」發明專利申請事件（109 年度行專訴字第 53 號）（判決日：110.5.20）

爭議標的：發明專利適格性

相關法條：專利法(103.1.22 修正公布)第 22 條第 2 項

【判決摘要】

審酌請求項 1 所揭露技術手段可知，其與待解決問題中消費者消費相關之技術特徵僅在「第一合約期間，自消費終端接收消費者利用消費憑證於店家購買消費標的之消費資訊，消費資訊包含消費憑證之資訊及消費標的之一原價」、「發出指令向消費者收取原價」、「於第二合約期間發出指令使金融機構向消費者支付原價」，其餘技術特徵僅與店家有關，申請專利之發明內容所述金融方法，所揭露關於消費者之步驟…雖有部分特徵利用「發出指令」，然其手段並非特殊演算法，不足以解決待解決問題、具有技術性之技術手段。準此，請求項 1 所述流程及指令，僅係將信用卡等金融商品交易相對人間，非自然法則之商業合約條件及請款、繳款或分潤之商業模式進行通知與金流設定或執行，取決於人類主觀意念或人為規定，所欲解決問題之手段係利用自然法則以外之規律，本身不具有技術性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「由電腦可讀取媒體所執行的金融方法及金融系統」申請日為 105 年 6 月 30 日，經智慧局於 109 年 5 月 13 日以再審查核駁審定書審定不予專利。原告對前開審定書不予專利之處分不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起本件行政訴訟，並經智慧財產法院於 110 年 5 月 20 日以 109 年度行專訴字第 53 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利請求項 1 之內容：一種由一電腦可讀取媒體所執行的金融方法，該金融方法包含：設定一第一合約期間及一第二合約期間，其中該第二合約期間接續於該第一合約期間之後；該第一合約期間，自一消費終端接收一消費者利用一消費憑證於一店家購買一消費標的之一消費資訊，該消費資訊包含該消費憑證之資訊及該消費標的之一原價；根據該消費憑證之資訊決定進行以下步驟：根據該消費資訊判斷該消費標的是否有該店家提供予一般消費者之一第一優惠價格，其中主動向該店家或於市場擷取該消費標的相關的該第一優惠價格；(1)如果該消費標的沒有該第一優惠價格，則發出指令使一金融機構向該店家支付該店家提供予該金融機構之一第二優惠價格；(2)如果該消費標的有該第一優惠價格，比較該第一優惠價格與該第二優惠價格，並且發出指令使該金融機構向該店家支付該第一優惠價

格與該第二優惠價格其中價格較低者，發出指令向該消費者收取該原價；及於該第二合約期間發出指令使該金融機構向該消費者支付該原價。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

系爭專利請求項 1、5 是否具標的適格性？

(二)智慧局見解：

- 1.系爭專利請求項 1，除於前言記載「由一電腦可讀取媒體所執行」利用電腦等技術工具外，其餘均為透過判斷及比對優惠價格，讓金融機構以選出之優惠價格支付予店家之金融商業方法，僅是單純將前述金融方法由一電腦可讀取媒體執行，屬於單純利用電腦執行取代人工作業，並未對整體方法產生技術領域相關功效，故不符發明定義。
- 2.系爭專利請求項 5，文字內容雖然包括電腦硬體或程式軟體，惟其餘仍屬於消費者、店家與銀行間所進行有關信用卡消費的人為金融商業方法，屬於人、店家及銀行間所進行的傳統人為金融商業方法，並非特殊演算法，仍屬利用電腦取代人工作業，且可由習知之一般用途電腦執行，並未對整體方法產生技術領域相關功效，故不符發明定義。

(三)法院判決見解：

- 1.系爭專利請求項 1，雖有部分特徵利用「發出指令」，然其手段並非特殊演算法，不足以解決待解決問題、具有技術性之技術手段。準此，請求項 1 所述流程及指令，僅係將信用卡等金融商品交易相對人間，非自然法則之商業合約條件及請款、繳款或分潤之商業模式進行通知與金流設定或執行，取決於人類主觀意念或人為規定，其所欲解決問題之手段係利用自然法則以外之規律，本身並不具有技術性。(參見判決書第 21 頁)
- 2.將人類既有之流程系統化時，說明書應充分揭露系統化之演算法，同時請求項要記載演算法之必要步驟，而**不能僅簡單帶過功能或結果**，否則勢必會違反發明之定義、可據以實現要件、請求項明確性、進步性。系爭申請案「兩個合約期間收付機制」及「優惠價格比較」，本質上並非可使整體發明具有技術性之特殊演算法，兩個合約期間僅為人為設定，而未揭露以特殊運算邏輯決定其年限，且優惠價格之比較，僅為以一般資料或數值比較方式來決定之商業規則，是以系爭申請案僅屬於單純利用電腦執行取代人工作業，不符合審查基準例 3-4 之發明定義。(參見判決書第 25 頁)
- 3.系爭專利請求項 5，僅是在名稱上形式構成電腦軟硬體外觀，請求項 5

並未直接或間接記載，如何利用所述系統與模組等電腦硬體資源，**進行處理之具體、實質事項**，該等模組用於取代人工作業而缺乏技術思想，並未對整體系統產生技術領域功效。此外，請求項 5 所載之技術特徵屬於消費者、店家與銀行間，所進行有關信用卡消費的人為金融商業方法，僅利用電腦例如計算比對之固有能力取代人工作業，其所述「處理模組」，為習知用執行金融商業方法之步驟，處理過程未揭露特殊演算法，是系爭申請專利請求項 5 屬「在請求項中簡單附加電腦」，前述金融商業方法產生技術性，所揭露設定單元、接收單元、擷取單元、處理單元、支付單元等技術工具，僅用於取代人工作業，未對整體系統產生技術領域相關功效、不具技術思想，不符合發明之定義。(參見判決書第 23 頁)

(四)分析檢討：

法院認為人類執行演算法與由電腦執行演算法兩者並不相同，說明書應充分揭露系統化之演算法，同時請求項要記載演算法之必要步驟，而不能**僅簡單帶過功能或結果**，否則勢必會違反發明之定義、可據以實現要件、請求項明確性、進步性。系爭專利請求項 1、5 並未進一步未直接或間接記載，如何利用電腦讀取媒體之電腦硬體資源，進行控制或處理外部或內部物件等處理之具體、實質事項，諸如以電腦系統所發出訊號或電腦程式指令或參數來運作系統或程式，故而被法院認定不具適格性。

三、結論與建議

- (一)發明定義之判斷，應以個別申請案之申請專利範圍所載之文字、解決問題之技術手段，以及手段是否具有技術性為準，而與其他申請案無涉。
- (二)簡單利用電腦之判斷準則，在於問題、手段、功效是否體現在技術領域中，如果請求項所載文字，僅簡單帶過功能或結果，恐會違反發明之定義、可據以實現要件、請求項明確性、進步性...等專利要件，此與 2021 年版電腦軟體審查基準所載「請求項中如描述有資料輸入（或收集）技術手段，或資料輸出（或顯示）技術手段，但未具體描述資料輸入後、輸出前的具體資訊處理手段或步驟，僅有資訊處理之目的或結果，並不符合『藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現』要件」(參見 2-12-20)之概念相當。
- (三)本件判決，原告已於 110 年 6 月 18 日上訴至最高行政法院，恰巧本局於 110 年 7 月 1 日公告及施行 2021 年版電腦軟體審查基準，最終結果仍有賴後續觀察。

附圖 1 系爭申請案主要圖式
第 1 圖

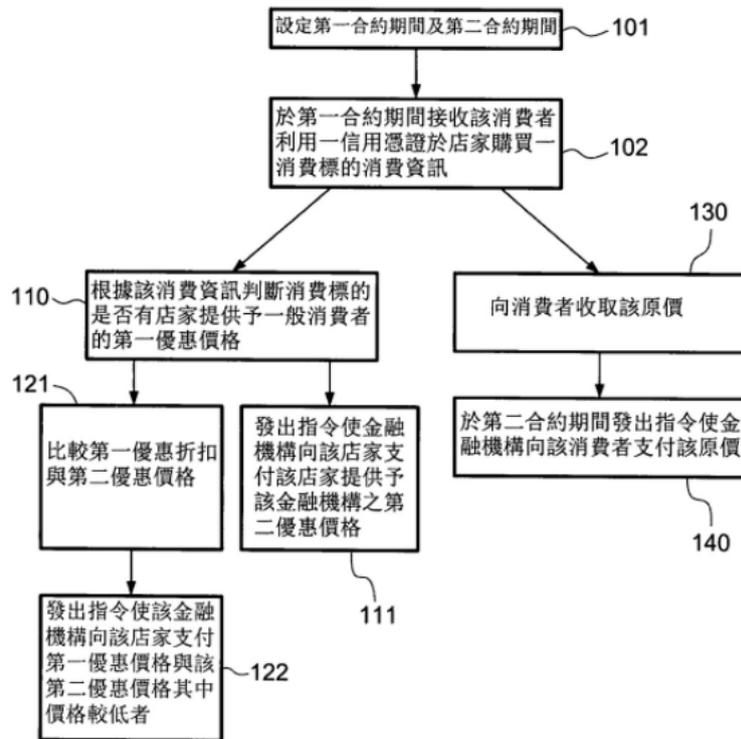


圖1